

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT



REC'D 07 MAR 2005

WIPO

PCT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet

REC'D PCT/PTO 26 SEP 2005

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts C03003WO	WEITERES VORGEHEN siehe Formblatt PCT/PEA416	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/003087	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 24.03.2004	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 27.03.2003
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C07F15/00		
Anmelder COVION ORGANIC SEMICONDUCTORS GMBH et al.		
<p>1. Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.</p> <p>2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.</p> <p>3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen</p> <p>a. <input type="checkbox"/> (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt Blätter; dabei handelt es sich um</p> <p><input type="checkbox"/> Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).</p> <p><input type="checkbox"/> Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.</p> <p>b. <input type="checkbox"/> (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).</p>		
<p>4. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. I Grundlage des Bescheids</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. II Priorität</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung</p>		
Datum der Einreichung des Antrags 27.01.2005	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 03.03.2005	
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Richter, H Tel. +49 89 2399-8539 	

Feld Nr. I Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Sprache** beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
- ☐ Der Bericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:
- ☐ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b))
 - ☐ Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4)
 - ☐ internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)
2. Hinsichtlich der **Bestandteile*** der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt*):

Beschreibung, Seiten

1-18

in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-20

in der ursprünglich eingereichten Fassung

- ☐ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll
3. ☐ Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:
- ☐ Beschreibung: Seite
 - ☐ Ansprüche: Nr.
 - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
 - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
 - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):
4. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigelegten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)).
- ☐ Beschreibung: Seite
 - ☐ Ansprüche: Nr.
 - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
 - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
 - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):

* Wenn Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung "ersetzt" versehen werden.

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche 1-17 |
| | Nein: Ansprüche 18-19 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ja: Ansprüche 1-17 |
| | Nein: Ansprüche |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-19 |
| | Nein: Ansprüche: |

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Zu Punkt V.

Im vorliegenden Bescheid wird auf folgendes Dokument verwiesen:

D1 = WO-A-02/060910

1. Zu den Ansprüchen 19 und 20 ist folgendes zu bemerken:

Die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts haben durchweg entschieden, daß Ansprüche für Produkte die durch ein Verfahren zu ihrer Herstellung definiert sind ("product-by-process"-Ansprüche), nur zulässig sind, wenn - abgesehen von allen anderen Bedingungen- die Produkte selbst die Patentierungserfordernisse erfüllen, also neu sind und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Anspruch 19 erscheint es auch notwendig zu sein, darauf hinzuweisen, daß Artikel 64(2) EPÜ weder einem Anspruch Neuheit verleiht welcher als "product-by-process" Anspruch formuliert ist, wenn das Erzeugnis per se nicht neu ist, noch berechtigt oder befähigt er einen Anmelder für ein Europäisches Patent solche Ansprüche einzuschließen, die nicht die Erfordernisse des Artikels 52(1) EPÜ erfüllen (T 0674/92).

In diesem Zusammenhang sei auch verwiesen auf die Entscheidung T 664/90 (siehe insbesondere Gründe, Punkt 4), wo die Kammer betont: "once the product itself is part of the state of the art and is not novel according to the criterion of novelty as set out in Article 54(1) EPC, the fact of defining this product by reference to a new process is irrelevant to the question of novelty".

Daraus folgt, daß "product-by-process" Ansprüche generell in Unabhängigkeit vom Verfahren geprüft werden müssen.

Wenn es daher um die Neuheit eines "product-by-process"- Anspruchs geht muß dessen Neuheit unabhängig von der eventuellen Neuheit des Verfahrens beurteilt und geprüft werden.

Demnach sind Ansprüche 19 und 20 nicht mehr neu gegenüber D1, Beispiele 2-8.

2. Aus der D1 (siehe z.B. Anspruch 1) kennt man bereits ein Verfahren zur Herstellung von Komplexen der Formel (I), von dem sich das anmeldungsgemässe Verfahren nur dadurch unterscheidet, dass anstelle von Formel (Ia) der D1 von der anmeldungsgemässen Verbindung (II) ausgegangen wird, welche im Gegensatz zu Formel (Ia) über einen Substituenten R5 verfügt.

Somit ist das Verfahren gemäss Anspruch 1 neu.

3. Die lösende Aufgabe bestand in der Bereitstellung neuer Verfahren zur Herstellung der Komplexe (I), weil sich das D1-Verfahren als nicht zuverlässig erwiesen hat; siehe z.B. die Anmeldung, Seite 4.

Diese Aufgabe wurde durch das Unterscheidungsmerkmal gelöst.

Die Lösung beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit siehe z.B. die Anmeldung, Seite 4, Zeilen 18-26, wo ein überraschender Effekt geltend gemacht wird.

Die abhängigen Ansprüche 2 - 18 betreffen weitere Ausgestaltungen der Erfindung. Diese Ansprüche genügen daher ebenfalls den Erfordernissen des PCT.